

インド特許の実施報告書の記載様式 に関する研究

国際第4委員会
第1小委員会*

抄 録 インド特許法では、特許権者に実施義務を課すと共に、不実施の場合の対処として強制実施権の制度を設けている。そして、特許権者およびライセンシーに対して付与された特許に関するインドでの実施状況を開示する実施報告書の提出を義務付けている。実施報告書の記載内容は、詳細かつ企業等の内部情報に関するものである一方、近年Web上での閲覧が可能となっており、特許権者等にとって負担を強いる制度となっている。そこで本稿では、特許権者が実施報告書を提出する際の一助となるべく、実際に提出された実施報告書の分析等を行っている。

目 次

1. はじめに
2. インドの実施義務に関連する制度
 2. 1 各制度
 2. 2 実施報告書のフォーマット (Form27)
3. 各権利者の対応 [業界別]
 3. 1 マクロ分析
 3. 2 具体例の紹介
4. 考 察
 4. 1 業界別分析から把握できたこと
 4. 2 特許の重要性と詳細記載の度合い
 4. 3 厳格運用化リスク
 4. 4 フォーマット改定可能性
5. 結 論
 5. 1 特許法第122条による罰金回避のために必要な実施報告書の記載
 5. 2 業界別の記載傾向
 5. 3 特許の重要性と詳細記載の度合い
 5. 4 ライセンシーによる実施報告書提出
 5. 5 実施報告書のオンライン提出
6. おわりに

1. はじめに

インドでは、特許権者およびそのライセンシ

ーに対して特許発明の実施状況を報告する義務を課す制度が存在する（特許法第146条(1)～(3)）。この制度の目的は、インドにおける特許発明の適切な実施を促すことであり、この実施状況に関する情報は、インド特許庁長官によって公開が可能となっている（同条(3)）。実施状況に関する情報の提供を怠った場合には100万ルピー（およそ200万円）以下の罰金刑が科され（特許法第122条(1)）、実施状況の虚偽の報告を行った場合には禁固刑もしくは罰金刑が科される（特許法第122条(2)）。

実施状況の報告は実施報告書としてインド特許庁に提出される。実施報告書の運用に対する現在までの主な沿革は以下の通りである¹⁾。

- ・2003年：実施報告書の運用開始。
- ・2009年：インド特許庁から特許権者およびライセンシーに対して、発明内容の実施状況の情報提供の呼びかけが行われる。その後も数回にわたる発明内容の実施状況提供の呼びかけが行われた。

* 2016年度 The First Subcommittee, The Fourth International Affairs Committee

- ・ 2013年：2012年度および2013年度分の実施報告書が検索可能となった²⁾。
- ・ 2015年：インド特許庁のホームページにて、実施報告書のフォーマットの改正を含めた規則改正案が公開され、パブリックコメントの募集があったものの、この改正案は未採用³⁾。
- ・ 2010-2014年：毎年約3万件の実施報告書が提出されている⁴⁾。

特許権者およびライセンスにとって、実施報告書の記載内容は、詳細かつ企業等の内部情報に関するものである一方で、上記の様にWeb上での閲覧が可能となってきており、特許権者等にとって負担を強いる制度となっている。そこで本稿では、特許権者が実施報告書を提出する際の一助となることを企図し、実際に提出された実施報告書の分析等を行っている。

2. インドの実施義務に関連する制度

2.1 各制度

インドでは、特許権者に特許発明の適切な実施を求める旨を定めた条文(特許法第83条(a))が存在しており、特許付与された特許発明はインド国内での実施が要求される。

そして、インド特許法では、特許付与日から3年の期間の満了後は公衆の適切な需要が充足されていないこと等(特許法84条(a)~(c) 下記参照)を要件に、特許権の強制実施権の申請が可能となる。

(a) 特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと

(b) 特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと

(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと

また、特許法84条に基づく最初の強制実施権許諾日から2年を経過した場合であっても当該特許発明が不実施であった場合には、当該特許

権は無効にされる可能性がある(特許法85条)。

そして、実施状況に関する情報の提供を怠った場合や、実施状況の虚偽の報告を行った場合には、前述の通り罰則が定められている。但し、現在までに適用された事例は聞かれないとのことである⁵⁾。

2.2 実施報告書のフォーマット(Form27)

発明内容の実施状況の報告である実施報告書は、所定のフォーマット(Form27)に基づいて行う。報告内容は以下に記載の通りである。

(1) 特許発明の実施の有無

・実施していない場合：

a) 未実施の理由および特許発明実施のための対応策

・実施している場合：

b) インド国内における特許発明を利用した製品の量と価格(ルピー表示)

c) 特許発明を利用した製品のインド国内での生産

d) 特許発明を利用した製品のインド国外からの輸入とその国名

(2) 1月から12月末までに付与されたライセンスやサブライセンスの情報

(3) 適切な価格に基づいて公衆の需要を、一部/適当に/最大限に満たしているか、一切満たしていないかの説明

3. 各権利者の対応 [業界別]

3.1 マクロ分析

製薬、電気、輸送機械の3分野について、それぞれ、日本企業3社(A-C)、外国企業3社(D-F)の実施報告書の内容を確認した(合計18社)。

現在、インド特許庁ホームページでは、2012年度と2013年度の実施報告書を公開しているが、今回の調査対象は、原則2013年度の実施報

告書の内容とした。但し、2013年度の実施報告書が収録されておらず、2012年度の実施報告書のみが確認できる案件については、2012年度の実施報告書の内容を確認した。

なお、実施報告書の閲覧は、インド特許検索システムInPASS⁶⁾のE-Registerからも可能であるが、閲覧可能な情報には若干の違いがある様である。

以下には、各分野における表1、表2、表3を算出する上で適用した評価基準を示す。

・実施割合

実施報告書検索ページにおける各社の特許一覧の“Y”、“N”の比から算出した(“Y”は実施あり、“N”は実施なしを示す)。

・件数

案件の選定は、基本的に一企業につき30件を目安とし、収録件数が30件未満の企業については全件、30件を超える企業については、偏りが出ない様、表示順に上から30件を選定した。尚、一部の企業では、30件を超えて調査している。

・未回答の項目

回答すべき項目に対して、未回答の項目が存在する場合に、未回答の項目ありとして評価した。

・記載が具体的であるとの判断

各項目について、以下の要件を満たしている場合、具体的であると判断した。

a) 量／価格

量または価格の少なくとも一方が開示されている場合。

b) インド製造情報

Yes/Noだけでなく、インドでの製造業者や製造場所等、実施に関する特定の情報が開示されている場合。

c) 輸入情報

輸入元を明記している場合。なお、インド国内で製造している場合、輸入は行ってないことが多いと想定される。故にインド国内での製造

が多い企業では、輸入情報が「No」と記載している場合でも、輸入情報が具体的でないと呼べられる場合もあることには留意する必要がある。

d) ライセンス情報

ライセンシーを特定している場合。

e) public requirement情報

単に、一部／適当に／最大限に満たしているか等から選択するのみでなく、さらに市場のニーズに対する供給量などの言及がされている場合。

なお、実施しているにもかかわらず、未回答の項目が1つ以上ある特許の割合を表(表1～3)において「未回答の項目あり」として表示している。

各分野の傾向は以下の通りである。

(1) 製薬分野

表1に分析結果を示す。実施割合について、日本企業であるか外国企業であるかで、傾向が変わることはなかった。

実施あり案件については、量／価格について、販売量や価格等を各社具体的に回答している傾向がある。一方、他の項目については、未回答のまま提出している例も多く見られ、全ての項目について回答する会社(1-B社、1-F社)と、全ての項目については回答していない会社(1-C社、1-D社、1-E社)に分かれた。また、1-B社、1-F社は、実施なし案件についても、未回答率が低い。他社に比べ、実施報告書への記載量が多い傾向が見られた。

(2) 電気

表2に分析結果を示す。総じてみると調査した日本企業の実施割合が1桁～25%であるのに対し、外国企業では29～52%となっている。

また量／価格について具体的に開示している割合は日本企業で67～71%である一方、外国企

業では0～13%である。

輸入情報についても日本企業で50～100%である一方、外国企業では0%である。

未回答の項目は日本企業で0～14%である一方、外国企業ではバラつきもあるものの95%、100%と言った企業が見られた。

(3) 輸送機械

表3に分析結果を示す。実施割合については、

日本企業は13～27%である一方、外国企業は0～67%であった。

量/価格、輸入情報について具体的に開示している割合は日本企業や外国企業で傾向が異なることはなかった。

実施あり案件について未回答の項目のある企業は、3-D社のみであった。実施なし案件については、日本企業、外国企業のいずれも未回答の項目はなかった。

表1 製薬業界における実施報告書分析結果

	日本企業			外国企業		
	1-A	1-B	1-C	1-D	1-E	1-F
実施割合	0%	19%	15%	19%	28%	8%
実施あり	0件	3件	3件	7件	5件	10件
記載が具体的						
・量/価格	-	100%	67%	100%	100%	90%
・インド製造	-	0%	67%	0%	0%	0%
・輸入情報	-	100%	0%	71%	20%	80%
・ライセンス情報	-	100%	0%	0%	0%	0%
・public requirement	-	0%	0%	0%	0%	0%
未回答の項目あり	-	0%	100%	71%	80%	0%
実施なし	7件	12件	17件	29件	13件	91件
未回答の項目あり	100%	8%	47%	3%	0%	0%

表2 電気業界における実施報告書分析結果

	日本企業			外国企業		
	2-A	2-B	2-C	2-D	2-E	2-F
実施割合	21%	4%	25%	29%	52%	47%
実施あり	6件	3件	7件	8件	24件	12件
記載が具体的						
・量/価格	67%	67%	71%	13%	0%	0%
・インド製造	0%	0%	14%	13%	0%	8%
・輸入情報	50%	100%	86%	0%	0%	0%
・ライセンス情報	0%	0%	0%	0%	0%	0%
・public requirement	0%	0%	0%	0%	0%	0%
未回答の項目あり	0%	0%	14%	100%	0%	83%
実施なし	24件	27件	23件	22件	6件	18件
未回答の項目あり	8%	0%	14%	95%	4%	100%

表3 輸送機械業界における実施報告書の分析結果

	日本企業			外国企業		
	3-A	3-B	3-C	3-D	3-E	3-F
実施割合	16%	13%	27%	52%	67%	0%
実施あり	17件	11件	37件	25件	3件	0件
記載が具体的						
・量/価格	100%	100%	0%	4%	100%	-
・インド製造	0%	9%	0%	0%	0%	-
・輸入情報	100%	18%	13%	4%	100%	-
・ライセンス情報	0%	0%	0%	0%	0%	-
・public requirement	0%	0%	0%	0%	0%	-
未回答の項目あり	0%	0%	0%	84%	0%	-
実施なし	63件	100件	103件	15件	1件	12件
未回答の項目あり	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3. 2 具体例の紹介

(1) 各業界の典型例

1) 製薬

・不実施の理由

不実施の理由は「特になし (nothing in particular)」と回答しているものが半数以上である。その次に、「臨床試験中である」「臨床試験計画中である」等、現状で未承認であることを理由とする回答が20%見つかった(「The subject matter of the present invention is still under development.」「No marketing approval yet.」)。実施に至るまでに、臨床試験後、医薬品の製造承認を得なければならない製薬分野においては、未承認であることが、不実施であることの正当な理由として使われている様子である。

その他、「海外で臨床試験中であり将来的にインドでも計画を予定している」「現在、導出先を探しているところである」といった理由も数件ずつ見つかった。

・量/価格

ほとんどの案件が量と価格を記載している。そのうち、製品の具体的な商品名までも記載されている案件が半数以上あった。商品名までも

記載してあるのは、他2分野では見られない、製薬分野での特徴的な記載である。

・インド製造

6社中2社がインドで製造を行っていた(1-C社, 1-E社)。1-C社はインド国内の製造場所を明記していたが、1-E社は、「YES」とのみ回答し製造場所について具体的な記載はなかった。

・輸入情報

インドに輸入している案件のうち、ほとんどが具体的な国名まで明記していた。具体的には、日本、アイルランド、ドイツ、スイスが示されていることが多い。

・ライセンス情報

3分野で唯一、ライセンス先が具体的に記載してある案件が見つかった。これらの案件は、特許権者が提出する実施報告書とは別に、ライセンスシーからも実施報告書が提出されている。

・public requirement情報

特許権者の推定により満たす(「Yes, according to the estimation of the patentees.」)との回答が約半数であり、それ以上に、具体的な根拠を提示して回答している例は見つからなかった。

2) 電気

・実施割合

日本企業と比較して外国企業の方が実施割合が高い傾向にあることが調査した範囲では窺えた。

・不実施の理由

調査した範囲では、「特になし (nothing in particular)」と回答しているものが日本企業では多くみられた一方、外国企業では、「The patentee is in the lookout for appropriate working opportunities in a large scale.」「The patentee is actively working to develop a market for the patented product/process in India and/or the technology is still under development.」等、実施に向けて取り組んでいる旨を企業内フォーマットとして用意し、複数案件で記載している例も見受けられた。

・量/価格

本項目については、日本企業が高い割合で具体的に記載していた。記載の仕方は、要求に即し、「(Quantum : XX set/unit, Value : INR YY)」を明確に記載するものである。一方で、調査した範囲では外国企業について具体的に記載をしている企業はほとんど見られなかった。

代わりに、外国企業で多くみられたのは、製品やサービスの性質上、多数の特許によって構築されており、個々の特許がどの製品やサービスに搭載されているのか追跡していないことから、合理的な調査の中では把握できなかった旨、述べる例である。尚、この場合にも、求めがあれば、さらに情報を提供するという予防線を張っている。

・インド製造情報

インドでの製造は、おおむね各社とも低く、各社15%を切っている。製造と言う要件は、技術の種類や特許の種類によっては満たすことが難しくなる。例えば、Webサービス事業をグローバルに展開している企業では、インドで特許

の実施はしているが、特段何かを製造している訳ではない。また、単純方法特許に関しては、そもそも製造するということが前提にならないという事情もある。そうした側面から本項目の記載の低さとインドでの実施割合の低さは、必ずしも一致しない。本項目については各企業ともフォーマットに従い、Yes/Noのみを回答している。

・輸入情報

本項目は、上述した量/価格に近い傾向が見られた。即ち、日本企業が高い割合で具体的に記載している一方で、外国企業については具体的に記載をしている企業はほとんど見られない。

日本企業は、具体的国名を書くケースが多く、具体的には日本やタイが示されていることが多い。日本企業は、3社とも半数以上の実施有特許で輸入情報を具体的に記載していた。

・ライセンス情報

ライセンス情報については、各社とも具体的に記載している例は見られない。これは、ライセンスを締結している割合がそもそも低いことと、実際に締結している場合でも守秘義務が存在することが理由として考えられる。

・public requirement情報

本項目は、各社とも選択肢の中から選んでおり、それ以上の記載（なぜ、その様に選択したか）を示している特許は発見されなかった。

3) 輸送機械

・実施割合

日本企業は10~20%代の割合を示し、実施割合は少ないが、実施している発明と未実施の発明との両方を出願していることが伺えた。一方、外国企業では、実施割合の値はまちまちであり、実施をしている割合が高い企業と低い企業（実施割合0%）が混在していた。

・不実施の理由

日本企業、外国企業は1行程度の説明で回答を行っているものが多くみられた。回答例とし

ては特になし（「Nothing in particular」）が多くみられた。一方、内容発明を改良中であり、特許権者はライセンシーや顧客を探している（「Improvements in the invention are continuing to be made. The patentee is actively looking for licensees and customers to commercialise the invention in the Indian environment.」）との回答も存在した。

・量/価格

日本企業では、おおむね量/価格の記載を行っているが、一部の日本企業では「unclear」との回答を行うものが見受けられた。外国企業においても量/価格の記載を行っているものがある一方、未回答（空欄）の企業も見受けられた。

・インド製造情報

日本企業、外国企業のほぼすべての企業が「Yes」や「No」といった回答に留めているが、3-B社は「Yes」との回答に加え、製造企業名の併記が見られた。

・輸入情報

日本企業、外国企業のほとんどで「Yes」との回答とともに輸入国名を記載していた。しかし、一部の外国企業には未回答（空欄）のものが見受けられた。当項目について、日本企業の3-B社、3-C社は未回答の項目が無いものの低い値を示している。この理由は、インドで当特許発明に関する製品を生産しているため、記載すべき具体的な輸入元が存在しなかったことによると思われる。

・ライセンス情報

日本企業、外国企業ともに回答の多くが「No」や「Nil」の回答に留まった。ただし、一部の日本企業において、求めがあれば情報を提供する意思があること（「Information will be provided if asked for.」）や、ある時期に特許ライセンスを行った「（A license has been granted under the patent during the year 2004.）」との

回答が見られた。一部の外国企業においては、インドにおいて多くの企業に特許ライセンスを行い、それにより特許法83条に従っている（「Patentee has granted multiple-patent portfolio licenses to many companies believed to be operating in India and to have the right to work the patented inventions in India, thereby complying with Section 83 of the Indian Patent Act 1970 (as amended).」）との回答を記載していた。

・public requirement情報

多くの企業が「adequately」や「fullest extent」、「fully extent」と記載していた。ただし、日本企業においては「No」の回答を行う企業も存在した。

(2) バイエル社の強制実施権に関する例

これまでに確認されている中で唯一、強制実施権が付与された特許であることから、バイエル社のソラフェニブ特許⁷⁾ (IN215758号)について、実施報告書を確認した。

本件は、強制実施権を求める訴訟において、請求人であるNatco社から「2009年版の実施報告書には、製品の値段が記載されていない」などと、実施報告書の不備を指摘されている⁸⁾。

今回、2013年度実施報告書の内容を確認したところ、販売数量、輸入数量、価格について、以下の通り、具体的な数値が明記されており、改善されていることが把握できた。

輸入数量 (Unit/Qty imported) : 100

輸入価格 : 2,870,000インドルピー

販売数量 (Unit/Qty Sold/Disbursed in India) : 2167

販売価格 : 208,290,750インドルピー

(3) エリクソンの訴訟特許の例

エリクソン社は、インドにおいて標準必須特許を用いて訴訟を提起している⁹⁾。訴訟を提起

する特許は不備を残さない様に、特別丁寧に対応していることが想定されたため、実施報告書の記載を調査した。

対象特許は把握している範囲で8件存在し(IN203034, IN203036, IN203686, IN213723, IN229632, IN234157, IN240471, IN241747), 各々の実施報告書において量や価格を非常に詳細に示している。また, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) の必須特許であることを明記している。

但し, エリクソン社は全般的に非常に詳細まで記載しており, 訴訟案件であるから特別に丁寧に対応しているという明確な傾向は発見されなかった。

(4) ライセンシーが適切に対応している例

実施報告書は, 前述の通り, 特許権者のみならず, ライセンシーにも提出義務が課せられている。今回の調査では, 製薬, 電気, 輸送機械分野を併せて約750件の実施報告書を確認したが, ライセンシーが実施報告書を提出していたものは, 製薬分野の4件の特許だけであった。

一つの例として, ミカファンギンの物質特許(IN210631)を紹介する。本件は, ライセンサーがX社, ライセンシーがGlaxo SmithKline Pharmaceuticals Limitedであり, 両社からの実施報告書が, 同じ代理人を介して同日にインド特許庁に提出されている。2枚の実施報告書は, ライセンス関連項目を除いて内容は同じであり, ライセンス関連項目は以下のように記載されている。

・ライセンサー側 (X社)

Licence granted to GlaxoSmithkline Pharmaceuticals Limited

・ライセンシー側 (Glaxo SmithKline)

Yes, We are the licensee

全調査対象件中4件という結果から分かる通り, ライセンシーからも実施報告書が提出され

ている案件は, 非常に珍しい。大半はライセンシーが存在しない案件であると予想されるが, その一方で, ライセンス契約の存在自体は記載されているもののライセンス先の記載はされていないもの(当然, ライセンシーからの実施報告書の提出はない)が見つかっている。この理由として, 特許権者とライセンシー間で守秘義務が存在することが考えられる。前述した通り, 提出した実施報告書は, インドのホームページで公開になり, 誰でも閲覧が可能になってしまうため, 守秘義務が存在する場合は, 慎重に対応する必要がある。

この点, 製薬分野の場合は, ライセンス締結の事実をIR情報などで積極的に公開するケースも多い(実際, 今回のミカファンギンの例も, 契約締結のニュースが公開になっている)。ライセンスの事実が公開済みであるならば, ライセンシーが実施報告書を提出することについては不利益がなく, さらに医薬分野は強制実施権の付与リスクが高いこともあり, 誠実な対応がなされる傾向にあるのではないかと考えられる。

4. 考 察

4.1 業界別分析から把握できたこと

製薬は, 他分野と比べ実施割合が20%を切る会社が多く, 実施割合は低い。但し, 実施ありの案件については, 具体的な量や価格を記載するなど, 他分野に比べより具体的な記載が見られた。

電気では日本企業と外国企業で対応が分かれており, 日本企業は具体的に実施割合は低いが実施しているものについて, 具体的な情報が高い。一方, 外国企業では実施割合は高い代わりに, 具体的情報を示している企業は少ない。

輸送機械分野では, 全体の傾向として, すべての項目に対して簡潔に回答を行う(YES, NOによる回答を記載する, 数値のみを記載す

る等)傾向が見られた。一方、未回答の項目を有する実施報告書を提出している企業も存在したものの、今回の調査では1社に留まった。

4. 2 特許の重要性と詳細記載の度合い

本節では、特許の重要性に応じて実施報告書の詳細記載の度合いが変わる可能性があるかについて言及する。

インドで知財訴訟を提起する場合、原告は侵害行為の迅速な停止の為、仮差止を求めることが多い。ここで、インドでは、例えば米国特許における有効性推定(米国特許法282条)が無い等の事情から、被告としては特許の有効性は勿論、心証形成を被告有利にするべく、様々な観点で権利の不備を攻めてくる。特許の取消理由に列挙されている8条違反の他、実施報告書に関する不備も無効理由自体ではないものの、心証形成等の観点から被告が反論材料に用いていると考えられる。そこで、権利者としては、訴訟を提起するような重要な特許については、なるべく不備を指摘されない様、詳細を記載する必要がある。

また、重要な特許の場合、強制実施権付与のリスクも検討しなければならない。強制実施権の付与の条件は既に2. 1で述べたところであるが、バイエル社のケースの様に、強制実施権の付与を求める第三者は、対象特許の実施報告書を参照し、84条の要件を満たさないことを指摘してくる可能性がある。調査の手間を惜しんで、2. 1で述べた(a)-(c)のいずれかに該当してしまうような実施報告書にならない様に配慮すべきである。

以上の観点から、重要な特許に関しては、より一層慎重に対応する必要があると考えられる。なお、エリクソンの例では係争特許を他の特許と比較して、特別丁寧に対応していると言う事実までは確認できなかったが、いずれにしろ非常に詳細に対応していることは疑いの余地

がない。

4. 3 厳格運用化リスク

実施報告書の提出制度が2003年に始まり現在に至るまで、特許権者側が注意を要する動きが続いている。例えば、特許庁から実施報告書の提出指令が出されたこと(2009年, 2013年)、非公開であった実施報告書の内容について公衆が閲覧することが可能になったこと(2013年)、InPASS⁶⁾で閲覧が可能になったこと等である。

この一方で、実施報告書について、運用上の問題点を指摘し続けている人物がいる。インド法学者のBasheer氏である。Basheer氏は、インドの知財動向を伝えるSpicyIP¹⁰⁾というブログの創設者であるが、大手医薬メーカーの実施報告書提出義務違反の実態を指摘するレポートをブログで発表する等、積極的な情報発信を行っている。

Basheer氏は企業の実施報告書義務違反の実態に加えて、義務違反に対し何の制裁措置も取らない特許庁の体制を問題視している。そして、2015年5月、Basheer氏は、特許庁等を相手に、デリー高等法院に公益訴訟を提起している。Basheer氏の特許庁への主な要求は、以下の通りである⁸⁾。

- ・特許権者及びライセンサーによる実施報告書提出義務を厳格に守らせること
- ・実施報告書提出義務違反者には、罰金を課すこと
- ・特許権者とライセンサーに正しく完全な情報を提出するように、提出通知を出すこと
- ・全ての実施報告書を公開すること
- ・実施報告書のフォーマットを改善するための専門委員会を立ち上げること

上記訴訟については、未だ判決が出ていないため、その影響は定かではない。もし、Basheer氏

の要求が（一部でも）認められた場合、特許権者及びライセンシーが提出を求められる情報量（種類・精度）が増えたり、実施報告書提出義務違反による制裁措置（罰金、禁固刑）の実効リスクが高まったりするおそれがある。特許権者側としては、判決及びインド特許庁の動向に、注目していく必要がある。

4. 4 フォーマット改定可能性

2015年には実施報告書のフォーマットの改正案が掲出されたものの、この改正案は未採用であった³⁾。このフォーマットの改正案は、既存のフォーマットよりも回答項目が増え、特許権者やライセンシーの負担が大きくなっている。フォーマットの改正案では、ライセンシーやサブライセンシーへの特許ライセンス供与や、特許ライセンスの独占的または非独占的の供与といった項目が追加されているだけでなく、既存のフォーマットにある項目についても、特許権者やライセンシーによる回答を求める記載がなされている。4. 3にもあるようにBasheer氏のように実施報告書のフォーマット改正を求める声も出ており、フォーマットの改正に関する今後の動向には注視が必要である。

5. 結 論

本論説では、公開済みの実施報告書を参照し、記載を分析することを通じて考察を行っている。主なポイントとして下記の点に纏められる。

5. 1 特許法第122条による罰金回避のために必要な実施報告書の記載

実施報告書の記載について、どの程度記載すべきなのか、と言うのは特許権者にとって関心のあるところである。実施報告書を提出するに際し、全て完璧に答えようとする過度な調査負担がかかると共に、価格や販売量、ライセンス先と言った情報が他社に知られてしまうと

いう問題点が考えられる。

ここで、特許法第122条では、あくまで「(1) 何人も次に掲げるものの提供を拒絶し又は怠ったときは、その者は、1,000,000ルピー以下の罰金に処する」と「(2) (1) にいう情報の提供を要する何人も、虚偽である情報若しくは陳述書、及びその者が虚偽であることを知り若しくはそのように信じる理由を有し又は真正と信じない情報若しくは陳述書を提出したときは、その者は、6月以下の禁固若しくは罰金に処し、又はこれらを併科する」ことを規定しているのみである。これは、誤解を恐れずに意識すると、虚偽の情報でなければ、実施報告書を提出することで罰金の対象外になるということである。即ち、正直な内容を提出すると言うのが1つの方策になり得る。日系企業の実施報告書提出に携わったことのある日本技術貿易株式会社との意見交換の中でも、正直な内容を提出するのが望ましいという見解を頂いている。

この考えの下、自社で扱う製品が大規模なシステムである等、数多くの特許権に支えられて成立している場合で、詳細情報の調査が極めて困難な場合、製品の性質上、実施内容の詳細情報の調査が難しいと正直に回答することが挙げられる。また、実施報告書によっては全ての欄に回答していないもの等が見受けられるが、回答が必要な内容については少なくとも空欄で提出するのは回避すべきと言える。尚、情報の漏えいを恐れてconfidentialと言う用語を使用する場合にも（真に契約等で守秘義務がある場合には問題ないが）、虚偽の情報に該当すると捉えられない範囲とすることが必要である。

現状、実施報告書の不備を基に、罰金刑を受けた例は報告されておらず、過剰な調査義務を負うものとまで理解する必要はないと考えられる。

5. 2 業界別の記載傾向

3章や4章でも述べた様に、業界によって記

載の程度に大きな差がみられる。例えば、製薬業界では、具体的な数量まで記載している例が多くみられる一方、輸送機械業界では、そうした具体的な情報を記載している例はほとんど見られない。この要因としては、①強制実施権へのリスクが異なること、②自動車やシステム等、多数の特許から構成される製品では個別の特許の実施可否を正確に把握するのは難しいこと、が挙げられる。①と②は、互いに無関係ではない。1件の特許権が1つの製品に対応していることが多い製薬業界では、1件の特許権について強制実施権の付与を受けることで、当該特許権に関する製品が製造可能となることも多く、1件の強制実施権の影響が極めて大きい。その様な分野では強制実施権のリスクを極力減らすべく、慎重な対応をせざるを得ない。また生命にかかわる為、製薬に関する特許に対するインド国民の関心は非常に高く、その点も強制実施権の付与に傾きやすくなる要因である。また、特許と製品の対応関係が比較的シンプルであり、1件の特許について、販売数量や売り上げ等の情報は入手しやすい。

これに対し、輸送機械業界では、多数の特許から1つの製品が構成されており、1件の特許権について強制実施権の付与を受けたとしても包括的な実施権を得なければ製品を製造できるわけではなく、強制実施権を付与して解決を図るという手段が取られにくい。即ち、強制実施権のリスクが低い業界に当たると言える。また、この分野では、数多くの特許から1つの製品が構成されるので、各特許がどの製品に搭載されているか、さらにはその販売数量等の情報を把握するのは特許権者と言えども容易ではない。

こういった業界の特性や製品と特許との関係を分かった上で、実施報告書の記載内容を検討するのも有効なアプローチである。

5. 3 特許の重要性と詳細記載の度合い

4. 2節で述べた様に、重要な特許に関しては、残りの特許と比較してより一層慎重に対応する必要があると考えられる。即ち、権利行使を考えている、或いは強制実施権を発動されては困る様な重要な特許については、業界に関係なく、より配慮が必要と言える。上記(2)で製薬業界では、詳細に記載されている例が多くみられる旨を述べたが、製薬業界ではそうした重要な特許の割合が高いと言う見方もできる。逆に、重要性が低く、周辺特許の1つに過ぎないような特許であり、122条に基づく罰金のみがリスクと考えるものについては、手間はかけずに正直な情報を単に記載して提出するという手段も採りえる。

5. 4 ライセンシーによる実施報告書提出

既に述べたように、実施報告書の提出義務は特許権者の他、ライセンシーにも課せられる(特許法第146条)。しかしながら、実際に実施報告書を提出しているライセンシーは、約750件中4件と非常に少ない。ライセンシーが実施報告書の提出を行っていない理由として、そもそも誰がライセンスを受けているかということが、秘密情報であるという場合もあると考えられる一方で、ライセンシーにも実施報告書提出義務があること自体を特許権者が把握していないケースもあろう。前者はさておき、後者の様なケースで刑罰のリスク等を抱えることは得策とは言えない。自社がライセンシーである場合はもちろん、特許権者である場合も、ライセンシーに提出義務があることを忘れてはならない。

5. 5 実施報告書のオンライン提出

2016年3月提出までと異なり、2017年3月から実施報告書の提出は(少なくとも現地代理人が手続する場合)オンラインで行う様に運用が

変更されている様である¹¹⁾。オンラインで提出する場合、空欄（未回答）が許容されないという情報もあり、記載要件が実質的に厳しくなる可能性もある。

6. おわりに

実施報告書の制度は、インドにおける権利者の実施義務の考え方の下、強制実施権制度を機能させるのに必要な情報を提供させるように形成されている。制度自体は1970年の現行法制定時から存在しているが、厳格化が図られてきたのは、2000年代に入ってからであり、未だ罰金の適用がなされた例が無い等、運用が完成されたものとは言えない。現況として各社の動向を分析したが、例えば4. 3節で言及した様なBasheer氏による公益訴訟の結果如何では一層の厳格化が図られる可能性もある。特許権の存続期間内で、どの様な変化が起こっても対処できるように、同じ業界における他社の対応や、重要性を鑑みた上で、戦略的に対応することが望ましい。

本論説は、2016年度国際第4委員会第1小委員会のメンバーのうち杉山貴志（日立製作所；委員長代理）、北詰敬之（スズキ）、藤田江里（キョーリン製薬ホールディングス）が執筆した。

注 記

- 1) Breaking News: Delhi HC Issues Notice on “Patent Working” PIL
<https://spicyip.com/wp-content/uploads/2015/05/FORM-27-WP-1R-copy.pdf>（参照日：2017.1.20）
- 2) Working of Patents
<http://ipindiaonline.gov.in/workingofpatents/>

- （参照日：2017.1.20）
- 3) Draft Patent (Amendment) Rules, 2015 are published for public comments October 26, 2015 38ページ目
<http://www.ipindia.nic.in/latest-news.htm>（参照日：2017.1.26）
 - 4) インド特許庁Annual Report2013-2014 25ページ目
<http://www.ipindia.nic.in/annual-reports-ipo.htm>（参照日：2017.1.20）
 - 5) インド特許法の基礎（第13回）～特許発明の実施報告制度～
<http://knpt.com/contents/india/india2014.08.20.pdf>（参照日：2017.1.20）
 - 6) インド特許検索システムInPASS
<http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/>（参照日：2017.1.20）
 - 7) JETRO「現行特許法で初の強制実施権発動－日本企業の製薬ビジネスにも危機感－」
<https://www.jetro.go.jp/biznews/2012/03/4f66a0270ea60.html>（参照日：2017.3.21）
 - 8) SHAMNAD BASHEER vs. UNION OF INDIA & OTHERS
<https://spicyip.com/wp-content/uploads/2015/05/FORM-27-WP-1R-copy.pdf>（参照日：2017.1.20）
 - 9) JETRO特許庁委託事業 インド知財訴訟統計報告書2015年版（2015年1月-12月）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/stat_2015.pdf（参照日：2017.3.21）
 - 10) SpicyIP
<https://spicyip.com/>（参照日：2017.2.17）
 - 11) Statement of Working of Patents in India (Form 27) Lex Orbis
<https://www.lexorbis.com/statement-of-working-of-patents-in-india-form-27/>（参照日：2017.3.27）

（原稿受領日 2017年5月8日）